

Vergaderjaar 1992–1993

22 604 (R 1435)

Regels met betrekking tot octrooien (Rijksoctrooiwet 1993)

Nr. 10

TWEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 juli 1993

Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 22 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22a

1. Indien de aanvrager of de houder van een octrooi dan wel de houder van een Europees octrooi, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van het bureau of het bureau bedoeld in artikel 84 in acht te nemen, wordt op zijn verzoek door het bureau de vorige toestand hersteld, indien het niet in acht nemen van de termijn ingevolge deze rijkswet rechtstreeks heeft geleid tot het verlies van enig recht of rechtsmiddel.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het niet indienen van de octrooiaanvraag binnen de in artikel 9, eerste lid, bedoelde termijn en op het niet in acht nemen van de hierna in het derde lid bedoelde termijn.

3. Het verzoek wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een jaar na afloop van de niet in acht genomen termijn, ingediend. Gelijktijdig met het verzoek wordt de verzuimde handeling alsnog verricht. Indien de verzoeker niet in het Koninkrijk woont, is hij verplicht in Nederland domicilie te kiezen bij een gemachtigde. Bij de indiening dient een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen bedrag te worden betaald.

4. Het bureau tekent het herstel in het octrooiregister aan.

5. Degene, die in het tijdvak, gelegen tussen het verlies van het recht of het rechtsmiddel en het herstel in de vorige toestand, begonnen is met de vervaardiging of toepassing binnen Nederland of de Nederlandse Antillen dan wel indien het een Europees octrooi betreft binnen Nederland, in of voor zijn bedrijf van datgene, waarvoor tengevolge van het herstel een octrooi van kracht is, dan wel een begin van uitvoering heeft gegeven aan zijn voornemen daartoe, blijft niettegenstaande het octrooi bevoegd de in artikel 53, eerste lid, bedoelde handelingen te

verrichten. Artikel 55, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

B

In artikel 23, vierde lid, wordt «vormvoorschriften» vervangen door: voorschriften.

C

Artikel 25 komt als volgt te luiden:

Artikel 25

Indien de aanvrager niet in het Koninkrijk woont, is hij verplicht in Nederland domicilie te kiezen bij een gemachtigde als bedoeld in artikel 22.

D

Artikel 36, vierde lid, komt als volgt te luiden:

4. Het bureau geeft van de indiening van een verzoek als bedoeld in het eerste lid terstond kennis aan de aanvrager en doet van de indiening van het verzoek zo spoedig mogelijk aantekening in het octrooiregister.

E

Artikel 51 komt te vervallen.

F

In artikel 52, tweede lid, wordt «de in de laatste volzin van dat lid bedoelde vormvoorschriften» vervangen door: het in de laatste volzin van dat lid bedoelde vormvoorschrift.

G

In artikel 57, vierde lid, wordt «een aanzienlijke technische vooruitgang is belichaamd» vervangen door: een aanzienlijke vooruitgang is belichaamd.

H

In artikel 61, eerste lid, wordt «vanaf het derde jaar» vervangen door: vanaf het vijfde jaar.

I

Artikel 62, tweede lid, vervalt evenals het cijfer 1 voor het eerste lid.

J

Artikel 73, derde lid, komt als volgt te luiden:

3. Artikel 70, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

K

Na artikel 88 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 88a

Artikel 17A van de Rijsoctrooiwet wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «Indien de aanvrager» vervangen door: Indien de aanvrager of de octrooihouder dan wel de houder van een Europees octrooi.
2. In het tweede lid komt «op het niet tijdig verrichten van een betaling, die na de vervaldag is toegelaten,» te vervallen.
3. In het derde lid wordt na «Koninkrijk» ingevoegd «of indien het een Europees octrooi betreft binnen Nederland» en wordt na «octrooi is verleend» ingevoegd: of in stand is gebleven.

L

Na artikel 89 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 89a

Artikel 29Q van de Rijsoctrooiwet komt te vervallen.

M

Na artikel 92 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 92a

Indien in deze rijkswet geregelde onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van deze rijkswet nadere regeling behoeven, kan deze geschieden bij algemene maatregel van rijksbestuur.

Toelichting

A

Artikel 22a bevat de regeling van het herstel in de vorige toestand. In de nota naar aanleiding van het eindverslag is uiteengezet wat de belangrijkste redenen zijn het wetsvoorstel met deze voorziening aan te vullen. De bepaling is ontleend aan het thans geldende artikel 17A van de Rijsoctrooiwet. De regeling strekt er, evenals die van artikel 17A van de Rijsoctrooiwet, toe dat op verzoek van de aanvrager of de octrooihouder die ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid niet in staat is geweest een wettelijke termijn ten opzichte van het bureau in acht te nemen, de vorige toestand wordt hersteld, indien het verzuim rechtstreeks heeft geleid tot een verlies van enig recht of rechtsmiddel.

Enkele verschillen met de bestaande regeling behoeven nadere toelichting. Het voornaamste verschil is, dat ook herstel mogelijk is van het verlies van rechten als gevolg van het niet tijdig verrichten van betalingen, die na de vervaldag zijn toegelaten. Deze wijziging is vooral van belang voor het geval de in artikel 61 voorgeschreven instandhoudingstaks niet binnen zes maanden na de vervaldag is betaald, waardoor het octrooi is vervallen. Bij de totstandkoming van artikel 17A is als argument voor het niet opnemen van een herstelmogelijkheid terzake van deze betaling aangevoerd, dat de termijn van zes maanden na de vervaldag voldoende is om een eventueel niet gedane betaling tijdig, d.w.z. voordat verlies van recht optreedt, alsnog te verrichten. Uit de praktijk in andere landen die wel een herstelmogelijkheid terzake van het niet tijdig betalen van instandhoudingstaksen kennen is gebleken, dat het feit dat niet is betaald veelal pas wordt ontdekt wanneer men de instand-

houdingstaks voor het volgende jaar wenst te betalen. In die gevallen is de extra termijn voor betaling inmiddels verstreken en moet geconstateerd worden dat het recht onherstelbaar verloren is gegaan.

Als gevolg van deze verruiming van de regeling kan volgens het eerste lid niet alleen de aanvrager om octrooi maar ook de octrooihouder of de houder van een Europees octrooi een beroep op de regeling doen. Wat betreft het niet tijdig betalen van de instandhoudingstaksen zij ook gewezen naar de wijziging van artikel 62, tweede lid, waardoor de verplichting voor het bureau om de betrokkene te wijzen op het feit dat niet op de vervalddag betaald is, is geschrapt.

Het tweede lid bepaalt dat het verzoek uiterlijk moet worden ingediend binnen een jaar na afloop van de niet in acht genomen termijn. In het hierboven geschetste geval dat betaling ook na de vervalddag is toegelaten, moet onder de niet in acht genomen termijn worden verstaan de toegelaten termijn na de vervalddag, waarbinnen nog, zij het met een verhoging van de taks, kan worden betaald.

Naast dit inhoudelijke verschil valt nog te wijzen op het feit dat de regeling van de procedurele aspecten beknopter is dan die in artikel 17A van de Rijksoctrooiwet. Dit houdt verband met het feit dat op de handelingen van het bureau – de Octrooiraad speelt hier geen rol meer – op grond van de Rijksoctrooiwet 1993 de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zal zijn. Deze wet bevat algemene voorschriften voor het verkeer tussen burger en bestuursorganen en normen waaraan een bestuursorgaan zich bij het behandelen van een verzoek om een beschikking te nemen, moet houden.

B

Bij nader inzien is het bezwaarlijk dat het wetsvoorstel, anders dan de Rijksoctrooiwet (zie artikel 22B, derde lid, dat spreekt over voorschriften voor de inrichting van de bij een octrooiaanvraag behorende beschrijving en tekeningen), niet de mogelijkheid bevat om voor de bij een octrooiaanvraag behorende beschrijving en tekeningen andere voorschriften dan vormvoorschriften te formuleren. Artikel 23, vierde lid, van het wetsvoorstel geeft thans alleen een mogelijkheid om vormvoorschriften met betrekking tot de beschrijving en de tekeningen te stellen. Omdat het ons wenselijk voorkomt om ook voor de inrichting van de beschrijving en tekeningen voorschriften te stellen, wordt voorgesteld om in artikel 23, vierde lid, te spreken over voorschriften in plaats van vormvoorschriften.

C

De wijziging van artikel 25 strekt ertoe het domicilievereiste voor buitenlandse octrooiaanvragers te beperken tot de duur van de behandeling van een octrooiaanvraag. Uit de praktijk van het bureau blijkt dat het domicilievereiste na octrooiverlening geen redelijk doel dient en zelfs complicerend kan werken omdat de octrooihouders soms anderen dan degene bij wie domicilie gekozen is, opdragen om bepaalde handelingen bij het bureau te verrichten. Als gevolg hiervan is het niet in alle gevallen doelmatig om met de octrooihouder te corresponderen via het adres van het gekozen domicilie, terwijl dat formeel gezien wel zou moeten.

D

De wijziging van artikel 36, vierde lid, houdt in dat het bureau van het feit dat door een derde een verzoek is gedaan om een onderzoek naar de stand van de techniek in te stellen, mededeling doet aan de aanvrager.

Vanuit belanghebbende kringen is er op gewezen dat de aanvrager belang bij deze mededeling heeft.

E

De reden voor het schrappen van artikel 51 is dezelfde als voor het wijzigen van artikel 25, namelijk dat de verplichting voor buitenlandse octrooihouders om in Nederland domicilie te kiezen in de praktijk geen redelijk doel dient.

F

Dit onderdeel bevat een technische verbetering.

G

De wijziging van artikel 57, vierde lid, is reeds toegelicht in de memorie van antwoord.

H

De wijziging van artikel 61, derde lid, heeft tot gevolg dat de instandhoudingstaks voor een nationaal octrooi niet vanaf het derde jaar maar eerst vanaf het vijfde jaar na indiening van de aanvraag verschuldigd is. De reden voor deze wijziging is dat de oorspronkelijke bepaling tot gevolg zou hebben dat voor octrooien verleend op grond van de Rijksoctrooiwet 1993 de eerste instandhoudingstaks aanzienlijk eerder is verschuldigd dan voor octrooien verleend op grond van het Europees Octrooiverdrag of de Rijksoctrooiwet. Als gevolg van het feit dat laatstgenoemde octrooien gemiddeld vier jaar na indiening van de aanvraag respectievelijk na het in gang zetten van de octrooiverleningsprocedure verleend worden, behoeven de houders van deze octrooien pas na dat vierde jaar instandhoudingstaks te betalen. Bij nadere beschouwing zijn wij tot de slotsom gekomen, dat deze relatieve lastenverzwaring voor octrooihouders niet goed spoort met de opzet van het wetsvoorstel. Met de voorgestelde wijziging wordt recht gedaan aan een van de uitgangspunten van het wetsvoorstel, namelijk het creëren van een relatief goedkoop nationaal octrooi.

I

Het tweede lid van artikel 62 bevat een verplichting voor het bureau om de octrooihouder en anderen die rechten op het octrooi of een licentie onder het octrooi hebben te herinneren aan niet tijdige betaling. In de praktijk blijkt dat deze herinneringsbrieven veelal niet in een reële behoefte voorzien. Voorgesteld wordt om de verplichting tot het rappelleren te schrappen. Wij menen dat ook het feit dat thans de mogelijkheid van herstel in de vorige toestand wordt ingevoerd, voor het geval de instandhoudingstaks niet tijdig is betaald, een argument ten faveure van het schrappen van deze verplichting biedt. De cumulatie van de mogelijkheid om ook na de vervaldag te betalen, de rappelplicht voor het bureau en de mogelijkheid van herstel in de vorige toestand, is naar ons oordeel te veel van het goede.

J

In artikel 73, derde lid, is een foutieve verwijzing gecorrigeerd.

K en L

Met de wijziging van artikel 17A en het schrappen van artikel 29Q van de Rijksoctrooiwet wordt bereikt dat de regeling inzake herstel in de vorige toestand krachtens de Rijksoctrooiwet materieel overeenstemt met die van artikel 22a van het onderhavige wetsvoorstel.

M

Artikel 92a geeft een wettelijke grondslag voor het bij algemene maatregel van rijksbestuur stellen van nadere regels die voor een goede uitvoering van de wet noodzakelijk zijn. Bij de voorbereiding van een uitvoeringsbesluit bij de Rijksoctrooiwet 1993 is gebleken dat het ontbreken in het wetsvoorstel van een algemeen geformuleerde delegatiebepaling zoals is opgenomen in artikel 15 van de Rijksoctrooiwet de vraag doet rijzen of voor een aantal gewenste uitvoeringsbepalingen van administratieve aard, in het wetsvoorstel wel een grondslag bestaat. Daarom wordt nu voor de regeling van uitvoerings-technische zaken een algemeen geformuleerde bepaling, zoals deze ook wel in andere wetten voorkomt, opgenomen. Met de voorgestelde bepaling wordt niet beoogd om een delegatiebevoegdheid voor materiële normen in het leven te roepen. Waar in het wetsvoorstel nadere uitwerking van materiële voorschriften wenselijk wordt geacht is steeds voorzien in een specifieke delegatiebevoegdheid.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Y. C. M. T. van Rooy

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto